

*Jurnal Ilmu Hukum***A L E T H E A**

Volume 2 Nomor 1, Agustus 2018, Halaman 1-16

Open access at: <https://ejournal.uksw.edu/alethea>

Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 264K/PDT.SUS-HKI/2015)

Intan Purnamasari

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi: intanpurnamasari@gmail.com

Abstrak

Peranan merek sangat penting terutama dalam persaingan usaha yang sehat oleh karena itu perlindungan terhadap merek diperlukan. Di Indonesia, perlindungan merek akan diperoleh setelah merek didaftarkan. Namun perlindungan hukum terhadap merek terdaftar bukan merupakan jaminan, adakalanya apabila terdapat cukup alasan pendaftaran merek dapat dihapus atau dibatalkan. Salah satu kasus penghapusan merek dari Daftar Umum Merek adalah sengketa merek IKEA yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 264K/Pdt.Sus-HKI/2015. Gugatan penghapusan merek IKEA milik INTER IKEA dilakukan oleh perusahaan asal Surabaya PT. Ratania Khatulistiwa. Alasannya bahwa merek IKEA untuk kelas barang 20 dan 21 tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga berproses pada kajian norma dalam hal ini norma dalam hukum merek secara khusus merek terkenal dengan mengkaji tentang penghapusan merek. Dari penelitian menunjukkan bahwa sekalipun merek terkenal dihapuskan dari Daftar Umum Merek, tetapi perlindungan merek terkenal tidak hilang.

Kata-kata Kunci: Perlindungan Hukum; Merek Terkenal; Penghapusan Merek.

Abstract

Trademark protection in Indonesia will be obtained after the trademark is registered. However, in some circumstances, legal protection for registered trademarks could be deleted or canceled, such as in the IKEA case. IKEA is a registered trademark base on the Indonesian General Register of Marks. Then, PT. Ratania Equator brought a lawsuit for the removal of IKEA from the registered trademark from the General Register of Marks. The reason is that IKEA, as a trademark for goods in classes 20 and 21, has not been used for 3 consecutive years in the trade in goods and/or services. This article argues that even though a well-known trademark is removed from the General Register of Trademarks, the protection of the well-known trademark has remained.

Key Words: Legal protection; Famous Brands; Brand Deletion.

PENDAHULUAN

Keberadaan merek dimaksudkan untuk membedakan suatu barang dan/atau jasa dari barang dan/atau jasa yang lain.¹ Pada keadaan yang demikian merek mulai memainkan peran sebagai alat pembeda, baik bagi suatu barang dan/atau jasa. Reputasi merek mempengaruhi penjualan terhadap suatu barang dan/atau jasa. Atas dasar reputasi merek banyak konsumen yang semakin mengenal merek tersebut, lalu muncullah istilah merek terkenal. Merek ini menjadi idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen.²

Terkenalnya suatu merek menjadi merek terkenal (*well-known/famous mark*) dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun internasional. Gatot Supromo menyatakan bahwa pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia masih tergolong cukup tinggi, penggunaan atau peniruan merek secara tidak sah bukan hanya terhadap merek dalam negeri melainkan merek asing pun juga menjadi sasaran.³ Persoalan mengenai merek terkenal terkadang tidak mudah untuk diputuskan, karena adjektif “terkenal” yang menjadikan merek tersebut berbeda dengan merek pada umumnya.

Salah satu contoh persoalan dari merek terkenal ialah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT. SUS-HKI/2015 yaitu putusan untuk sengketa antara INTER IKEA SYSTEM B.V (IKEA Internasional) dengan PT.

Ratania Khatulistiwa. IKEA Internasional menggugat perusahaan asal Surabaya, PT. Ratania Khatulistiwa. Akan tetapi PT Ratania khatulistiwa justru mengajukan penghapusan merek IKEA dengan alasan *non-use*, yang berarti bahwa merek tersebut tidak digunakan selama tiga bertahun turut-turut sejak pendaftarannya oleh IKEA Internasional namun ditolak. PT Ratania kemudian mengajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikabulkan. Atas putusan tersebut IKEA Internasional mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) namun ditolak. Walaupun ditolak, namun ada satu hakim anggota yang menyatakan *dissenting opinion*, yaitu I Gusti Agung Sumanatha. Menurutnya Pengadilan telah salah dalam menerapkan hukum. Merek IKEA merupakan merek terkenal sehingga tidak terdapat alasan untuk dapat menghapus merek tersebut. *Dissenting opinion* salah satu hakim adalah hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut menurut penulis.

Secara prinsip merek terkenal memiliki perlindungan yang berbeda dengan merek pada umumnya hal ini bisa dilihat pada pernyataan Julius Rizaldi yang menyatakan bahwa bentuk perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam ketentuan Pasal 6 *bis* Konvensi Paris. Lebih lanjut, perlindungan juga diberikan terhadap suatu nama dagang tanpa ada kewajiban untuk mengajukan atau mendaftarkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Konversi Paris.⁴

¹ Indirani Wauran, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual* (Tisara Grafika 2017) 7.

² Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Alumni 2015) 100.

³ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesi* (Rineka Cipta 2008) 4.

⁴ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang* (Alumni 2009) 5.

Dalam UU Merek, keistimewaan merek terkenal nampak dalam Pasal 21 Ayat (1) yang menyebutkan, permohonan (dalam hal ini pendaftaran merek) ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. pada pokoknya, berdasarkan penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b mengatur tentang menetapkan suatu merek sebagai merek terkenal. Akan tetapi di UU merek tidak menjelaskan secara khusus tentang penghapusan bagi merek terkenal. Adanya pasal penghapusan bagi merek yang tidak digunakan selama tiga tahun secara berturut-turut perlu diteliti lebih lanjut apakah berlaku juga untuk merek terkenal atau tidak.

Penulis berpendapat bahwa eksistensi sebuah merek terkenal tidak bergantung pada apakah didaftarkan atau tidak. Penulis juga sependapat dengan *dissenting opinion* hakim MA, yaitu bahwa merek IKEA milik tergugat merupakan merek terkenal sehingga tidak terdapat alasan untuk dapat menghapus merek tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sehingga berproses pada kajian norma dalam hal ini norma dalam hukum merek secara khusus merek terkenal untuk mengkaji tentang penghapusan merek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

PEMBAHASAN

IKEA Internasional selaku pemegang merek IKEA telah mendaftarkan mereknya pada berbagai jenis barang, termasuk kelas barang/jasa 20 dan

21, pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2006 dan 2010. Tiga tahun kemudian, PT. Ratania Khatulistiwa dari Surabaya melayangkan gugatan untuk menghapus merek IKEA namun ditolak. Pemohon kemudian mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan *non-use*, artinya jika suatu merek tidak digunakan dalam tiga tahun, maka merek itu bisa dicoret atau dihapus (Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek). PT. Ratania mengajukan bukti berupa *market survey* yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia di lima kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Denpasar untuk membuktikan bahwa merek IKEA tersebut tidak dipakai oleh IKEA Internasional selama tiga tahun berturut-turut sejak pendaftarannya.

Pada 17 September 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan merek IKEA dikelas 20 dan 21 harus dicabut. Atas vonis ini, IKEA Internasional mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi pada 12 Mei 2015, MA mengeluarkan putusan menolak permohonan kasasi.

Dalam putusan No. 264K/ PDT. SUS-HKI/2015, MA menyatakan *Judex Facti* oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, yang mana bahwa merek IKEA harus dihapus dari Daftar Umum Merek karena sudah tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut.

Namun, hakim anggota I Gusti Agung Sumanatha menyatakan *dissenting opinion*. Menurutnya Pengadilan telah salah dalam mene-

rapkan hukum. Merek IKEA merupakan merek terkenal sehingga tidak terdapat alasan untuk dapat menghapus merek tersebut. Dalam keberatannya, IKEA Internasional menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh pemohon tidak berdasarkan itikad baik. Hal tersebut dilandasi maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek “IKEA” tergugat.

Dasar Pemikiran Penghapusan Merek

Dalam era globalisasi sekarang ini semakin banyak ditemukan kasus mengenai sengketa merek. Mulai dari pelanggaran merek sampai merek tersebut tidak digunakan (*non use*) oleh pemiliknya, yang mana akhirnya disalahgunakan oleh pihak lain yang beritikad tidak baik demi mendapatkan keuntungan. Adanya penghapusan merek bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain yang benar-benar ingin menggunakan mereknya dengan itikad baik. Oleh karena itu, konvensi-konvensi dan organisasi perdagangan di dunia membuat beberapa ketentuan, salah satunya adalah *TRIPs Agreement*. Menurut ketentuan dalam persetujuan *TRIPs* negara-negara anggota harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang terdapat dalam *TRIPs* untuk memperluas perlindungan pada bidang-bidang yang dirasa kurang mendapat perlindungan dalam wilayah negara masing-masing.⁵

Konsekuensi dari merek yang telah didaftarkan di Direktorat Merek adalah harus dipergunakan sesuai dengan permintaan pendaftarannya.

Apabila merek yang telah didaftarkan tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU, akan mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan.⁶

Dalam penghapusan merek, Indonesia mencoba mengikuti ketentuan yang terdapat dalam *TRIPs Agreement* sebagai konsekuensi dari keikutsertaan dalam meratifikasi persetujuan *TRIPs Agreement*. Sedangkan di dalam UU Merek pengaturan penghapusan merek terdapat di BAB XII Pasal 72-75.

Perlindungan merek didasarkan pada Pasal 19, yang menyebutkan:

1. *If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non use.*
2. *When subjects to the control of its owner, use of as trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration.*

⁵ Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Masa Depan* (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003) 21.

⁶ Dwi Rezki, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Dihubungkan Dengan TRIPs-WTO* (Alumni 2009) 65.

Pasal 19 tersebut menyatakan bahwa jika penggunaan dipersyaratkan untuk mempertahankan pendaftaran, maka pendaftaran dapat dibatalkan hanya setelah merek tidak digunakan sama sekali selama setidaknya tiga tahun, kecuali alasan tidak digunakannya merek dapat ditunjukkan oleh pemilik merek dagang. Keadaan yang timbul dari kehendak pemilik merek yang menjadi hambatan digunakannya merek, seperti pembatasan impor atau persyaratan pemerintah lainnya untuk barang atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut, harus diakui sebagai alasan sah merek tidak digunakan (*non use*). Saat penggunaan merek tunduk pada kontrol pemilik merek, penggunaan merek tersebut oleh orang lain harus dianggap untuk tujuan mempertahankan pendaftaran.

Jadi dalam Pasal 19 tersebut menentukan pemilik merek untuk memelihara suatu pendaftaran yang mungkin dibatalkan dikarenakan tidak digunakan (*non use*) dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut, kecuali ada alasan yang sah berdasarkan adanya halangan. Alasan tersebut diantaranya seperti larangan impor yang diterapkan di suatu negara. Penerapan larangan impor bisa berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Misalnya di negara A tidak boleh mengimpor dari negara B, tapi belum tentu juga negara A tidak boleh mengimpor dari negara C. Di setiap negara pengaturan tentang merek berbeda-beda. Tidak digunakan suatu merek tersebut dalam suatu wilayah tertentu hanya

akan berakibat pada wilayah itu saja dimana merek tersebut didaftarkan.

Mengingat Indonesia menerapkan sistem konstitutif dimana mengharuskan adanya pendaftaran merek agar suatu merek bisa mendapat perlindungan, sistem ini juga dikenal dengan sistem *first to file*. Selain *first to file*, sistem perlindungan merek di dunia termasuk Indonesia menganut pula prinsip teritorialitas, yaitu bahwa hak eksklusif merek hanya berlaku di wilayah negara dimana merek tersebut didaftar.⁷ Tidak digunakannya suatu merek tidak otomatis menghapus merek dari daftar umum melainkan harus adanya permohonan terlebih dahulu.

Pengaturan mengenai penghapusan merek terdaftar yang berlaku sekarang diatur dalam UU Merek. Apa itu penghapusan merek? Penghapusan merek adalah tindakan pencoretan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek yang dilakukan oleh Direktorat Merek atas prakarsa sendiri, atas permintaan pemilik atau atas perintah Pengadilan karena adanya gugatan dari pihak ketiga.⁸

Penggunaan merek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU, jika penggunaan tersebut tidak sesuai maka merek terdaftar bisa dimintakan penghapusan. UU Merek menghendaki pemilik merek bersikap jujur dalam menggunakan mereknya, artinya merek yang telah terdaftar dipergunakan sesuai kelas barang dan jasa yang didaftarkan juga harus sama bentuknya dengan merek yang dipergunakan.

Jadi suatu merek yang tidak digunakan 3 tahun berturut-turut

⁷ HKI, Merek Tiga Dimensi: Menengok Kasus Kit Kat di Eropa <<http://www.hki.co.id/artikel>> diakses 18 November 2017.

⁸ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992* (Citra Aditya Bakti 1996) 547.

tidak otomatis dihapus dari Daftar Umum Merek melainkan harus melalui beberapa cara, yaitu:

1. Permintaan pemilik merek.
2. Prakarsa menteri.
3. Permintaan pihak ketiga.

Apa saja alasan penghapusan merek? Salah satu sebab penghapusan merek karena merek tersebut tidak digunakan (*non use*). Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU Merek, menyebutkan bahwa:

Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/ atau jasa sejak tanggal pendaftaran atas pemakaian terakhir.

Dalam praktiknya, alasan untuk menghapus suatu pendaftaran merek atas dasar tidak digunakan pembuktiannya sulit, karena bukan merupakan hal yang mudah untuk membuktikan bahwa suatu merek tidak digunakan, dan jika alasan ini yang dipakai untuk menghapus merek oleh Direktorat Merek, tentu pemilik merek yang mereknya akan dihapus akan berusaha untuk mengedarkan lagi mereknya dengan barang-barang yang bersangkutan, atau memberi bukti bahwa sesungguhnya pemilik merek tersebut sudah memakai merek itu.

Terdapat beberapa alasan pengecualian dalam hal penghapusan merek karena tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU Merek, menyebutkan bahwa alasan merek tidak digunakan tidak berlaku dalam hal adanya:

- a. larangan impor;

- b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
- c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam memutuskan sengketa penghapusan merek terdaftar atas dasar *non use*, dapat digunakan yurisprudensi untuk menguji atau menentukan kebenaran tentang dipergunakan atau tidaknya suatu merek terdaftar, yang dikaitkan dengan asas:⁹

- a. Asas *Abondement*, yang memberi anggapan hukum bahwa pemilik merek terdaftar dianggap melepaskan haknya apabila tidak mempergunakan mereknya yang telah terdaftar dalam jangka waktu tertentu.
- b. Asas *Inferred From Circumstances*, yang merupakan pelepasan hak yang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu yang memperlihatkan bahwa secara substansial suatu merek tidak dipakai selama jangka waktu tertentu;
- c. Asas *Cessation*, merupakan *non use* suatu merek dalam perdagangan.
- d. Asas diperdagangkan dalam pasar domestik, yang berarti barang-barang yang menggunakan merek yang dimaksud terdapat dipasar domestik atau pasar Indonesia.

Lalu mengapa ada penghapusan merek tersebut di atas, adanya penghapusan merek karena didasarkan

⁹ Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha vs Direktorat Merek, Nomor: 03/Merek/2001/PN. Niaga.JKT.PST, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

pada tidak digunakan merek tersebut oleh pemiliknya. UU memberikan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun untuk dipergunakannya suatu merek. Sehingga merek-merek yang sifatnya hanya didaftar saja tanpa pernah dipergunakan dalam kegiatan produksi barang dan jasa, akan mengganggu investasi dan perekonomian bagi bangsa serta bisa saja merugikan orang lain yang benar-benar ingin menggunakan merek tersebut dengan baik sehingga menimbulkan rasa tidak adil jika ada orang yang mendaftar tetapi tidak memakai lalu menyebabkan menutup kesempatan orang lain untuk memakai merek tersebut. Hal inilah yang berusaha dicegah dengan memberikan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.¹⁰ Adanya merek yang tidak digunakan (*non use*) menjadikan merek tidak lagi sebagai satu kesatuan yang utuh akibat tidak dipergunakannya merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa meskipun merek tersebut sudah didaftarkan dalam daftar umum merek dan sudah diberikan hak atas merek.¹¹

Dalam kegiatan perdagangan, sering terjadi jika merek yang telah terdaftar ternyata tidak pernah digunakan dalam kegiatan perdagangan. Merek yang tidak pernah digunakan tersebut biasanya dikenal dengan istilah merek *non use*.¹² Merek *non use* merupakan suatu penyimpangan dari kewajiban pemilik merek karena dapat diartikan tidak menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa meskipun telah memiliki hak eksklusif dan terdaftar dalam daftar umum merek. Hak eksklusif

inilah yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan mereknya dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu pemilik merek harus konsekuen dengan merek yang telah terdaftar, yaitu pemilik merek harus tetap menggunakan mereknya untuk berdagang dengan tetap memproduksi objek sesuai dengan kelasnya sebagaimana dalam pendaftaran merek.¹³

Kasus tentang penghapusan merek *non use* salah satunya adalah penghapusan merek IKEA untuk barang atau jasa kelas 20 dan kelas 21, antara IKEA Internasional dengan PT. Ratania Khatulistiwa. Kasus ini berawal dari gugatan yang dilakukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa terhadap IKEA Internasional. Putusan MA No. 264/K/Pdt.Sus/2015 menyatakan merek IKEA milik IKEA Internasional termasuk dalam merek *non use* sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a UU Merek. Hal menarik dalam kasus tersebut, dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 99/PDT.SUS-MEREK/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst didasarkan atas *survey market* yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia.

Berdasarkan hasil survey market tersebut dilihat bahwa indikator penggunaan merek dalam perdagangan hanya mencakup proses distribusi barang saja. Majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti pemakaian merek IKEA oleh IKEA Internasional terkait dengan kegiatan produksi dan perdagangan di

¹⁰ Dwi Rezki, *Op. Cit.*, 83.

¹¹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Cet. ke-4, PT. Rajagrafindo Persada 2004) 359.

¹² Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 549.

¹³ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, 42.

Indonesia. Dalam pertimbangannya juga majelis hakim mengartikan perdagangan terhadap penjualan barang hanya dalam bentuk kegiatan penjualan fisik melalui toko saja. Namun, dalam Pasal 61 ayat (2) UU Merek memungkinkan interpretasi akan pengertian barang dan jasa yang diperdagangkan, dimungkinkan untuk diperdagangkan tanpa melalui toko secara fisik, sesuai dengan kemajuan teknologi, seperti penjualan melalui media internet.

Dalam putusan terdapat pula *dissenting opinion* oleh salah satu hakim yang menyatakan bahwa Pengadilan telah salah dalam menerapkan hukum. Merek IKEA milik IKEA Internasional merupakan merek terkenal sehingga tidak terdapat alasan untuk dapat menghapus merek tersebut, terlebih lagi IKEA Internasional telah mendirikan toko IKEA di Alam Sutera, Tangerang. Dalam keberatannya, IKEA Internasional menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa tidak berdasarkan itikad baik. Hal tersebut dilandasi maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek IKEA milik IKEA Internasional.

Berdasarkan uraian kasus diatas seharusnya dapat mendorong para hakim untuk mempertimbangkan lebih jauh fakta-fakta yang ada sebelum memutuskan. Sangat disayangkan apabila yang ditekankan UU Merek adalah perlindungan, tapi terdapat kenyataan untuk kasus penghapusan seperti diatas hakim terkesan kurang pertimbangan dalam memutuskan.

Contoh kasus penghapusan merek yang lain adalah kasus penghapusan

merek Sinko melalui Putusan No. 03/ Merek/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst. Direktorat Merek mencoret atau menghapus pendaftaran merek terdaftar milik Sinko Kogyo Co. Ltd atas merek dagang "Sinko". Penghapusan ini dilakukan berawal dari adanya informasi dari pihak ketiga bahwa merek Sinko tidak dipergunakan lagi (*non use*) dalam kegiatan produksi barang oleh pemiliknya selama 3 tahun terakhir ini. Menikdakanjuti informasi tersebut, Direktorat Merek mengadakan pengecekan dan hasilnya Direktorat Merek mendapat cukup alasan untuk menghapus merek Sinko dari Daftar Umum Merek.

Pihak Sinko yang merasa kebetaran dengan penghapusan mereknya tersebut lalu menggugat pembatalan penghapusan merek Sinko dan berhasil membuktikan bahwa merek Sinko masih digunakan untuk barang-barang berupa pendingin ruangan dan dipasarkan di berbagai negara. Sampai tingkat peninjauan kembali dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan memutuskan membatalkan surat keputusan Direktorat Jenderal HKI dan memerintahkan Direktorat Jenderal HKI untuk mendaftarkannya kembali merek Sinko.

Jadi penghapusan merek karena tidak digunakan itu berdasarkan dengan tidak digunakannya merek secara sistematis dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek terdaftar yang tidak digunakan oleh pemiliknya sudah tepat apabila pendaftaran mereknya dihapuskan.¹⁴ Penghapusan merek dikarenakan tidak digunakan di suatu wilayah tidak serta menghapus juga di wilayah lain, jadi apabila di negara A merek

¹⁴ *Ibid.*

sudah dihapus, maka di negara B merek tersebut masih bisa digunakan. Dalam era perdagangan global, ketika mengartikan perdagangan terhadap penjualan barang harusnya tidak melalui hanya dalam bentuk kegiatan penjualan fisik saja melalui toko. Tetapi juga harus mengintrepretasikan pengertian perdagangan secara luas terkait proses penjualan barang dalam bentuk dan cara yang lebih beragam, misalnya melalui online di internet. Dalam putusan kasus merek IKEA, penulis tidak setuju dengan putusan tersebut yang menyatakan bahwa merek IKEA tidak digunakan dan majelis hakim tidak mempertimbangkan perdagangan terhadap penjualan barang secara online. Oleh karena itu seharusnya hakim juga mempertimbangkan fakta yang ada bahwa merek IKEA milik IKEA Internasional dijual melalui online. Meskipun kegiatan perdagangan barang hanya melalui online di internet itu masih dikatakan bahwa merek tersebut masih digunakan dalam kegiatan perdagangan dan tidak beralasan untuk dihapus.

Ada 3 pihak yang dapat mengajukan penghapusan merek adalah:

1. Penghapusan merek terdaftar atas permintaan pemilik merek

Permohonan penghapusan merek yang diajukan oleh pemilik sendiri atau kuasa pemilik merek masih jarang terjadi. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik merek atau melalui

kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.

Permintaan penghapusan merek oleh pemilik merek ini dapat diajukan untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, pertimbangan pemilik merek dalam hal ini, biasanya karena mereknya dianggap sudah tidak menguntungkan lagi.¹⁵

Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa sendiri disikapi oleh Direktorat Merek dengan mencari bukti-bukti atau mendasarkan pada masukan dari masyarakat guna dijadikan bahan pertimbangan.¹⁶ Pemilik merek diberikan kesempatan untuk melakukan upaya pembelaan untuk dikecualikan dari ketentuan tentang penghapusan ide dengan mengajukan alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan oleh kantor merek, misalnya produk makanan dan minuman yang izin peredarannya menjadi kewenangan instansi lain atau keputusan pengadilan yang bersifat sementara mengenai penghentian sementara pemakaian merek selama perkara berlangsung.¹⁷

Dalam hal penghapusan merek diajukan oleh pemilik yang masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Pengecualian atas persetujuan tersebut hanya dimungkinkan apabila dalam

¹⁵ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia* (Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanpa Tahun) dalam Dwi Rezki, *Op. Cit.*, 87.

¹⁶ Dwi Rezki, *Op. Cit.*, 88.

¹⁷ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs)* (Citra Aditya Bakti 1997) 175.

perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut (Pasal 72 ayat (3) dan ayat (4)).

2. Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri

Berdasarkan Pasal 72 ayat (6) yang menyebutkan bahwa: “penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa menteri.” Walaupun Ditjen HKI dapat melakukan penghapusan merek atas prakarsa (secara *ex-officio*), hal tersebut hampir tidak pernah dilakukan mengingat keterbatasan fungsi kontrol Ditjen HKI terkait produk di pasaran.¹⁸

Alasan Ditjen HKI melakukan penghapusan merek terdaftar, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis.
- 2) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- 3) Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Dalam hal untuk mendapatkan bukti-bukti jika penggunaan merek yang menyimpang tentu tidak mudah. Adapun alat bukti yang dapat digunakan adalah:¹⁹

- 1) Alat bukti berupa dokumen (akta);
- 2) Mendengar keterangan saksi atau ahli maupun mendengar keterangan pemilik;
- 3) Direktorat Merek dapat melakukan pemeriksaan lapangan untuk menemukan fakta tentang *non use* maupun menyalahgunakan pemakaian merek.

Apabila terdapat pemilik merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan.

3. Penghapusan merek terdaftar atas permintaan pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan

Penghapusan merek oleh pihak ketiga harus dicermati kapasitas pihak ketiga (*third party*).²⁰ Menurut *Black's Law Dictionary* adalah: “one not a party to an agreement, a transaction or an action but who have rights there in”. Pihak Ketiga (*third party*) yang berhak untuk mengajukan gugatan penghapusan merek adalah bukan pihak dalam suatu perjanjian, dalam suatu transaksi, bukan pihak dalam suatu tindakan hukum, melainkan suatu pihak yang memiliki hak untuk itu.²¹ Gugatan penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak ketiga akhir-akhir ini justru sering terjadi. Maka dari itu benar-benar harus dicermati kronologis dan fakta hukum atas

¹⁸ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi* (Kencana 2015) 303.

¹⁹ Dwi Rezki, *Op. Cit.*, 85.

²⁰ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, 304.

²¹ *Ibid.*

kasus yang dihadapi agar hakim dapat melihat kasus secara lebih komprehensif.

Permohonan penghapusan pendaftaran merek yang diterima oleh Direktorat Merek akan dilaksanakan dengan cara mencoret merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan diberi catatan tentang alasan tanggal penghapusan dan diumumkan dalam berita resmi merek. Setelah diberitakan tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penghapusan Tidak Menghilangkan Keistimewaan Merek Terkenal

Sekalipun merek terkenal dihapuskan dari Daftar Umum Merek, tetapi perlindungan terhadap merek terkenal tersebut tidak hilang. Pemberian perlindungan terhadap merek terkenal dapat dikatakan sebagai suatu hak istimewa bagi pemilik merek terkenal untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemilik merek biasa.²² Perlindungan hukum atas merek terkenal sebagai hak kekayaan intelektual memang wajar, mengingat terciptanya karya intelektual tersebut juga atas dasar pengorbanan yang tidak sedikit baik biaya maupun tenaga dari pemiliknya, sehingga terhadapnya perlu diberikan penghargaan guna mendorong seseorang untuk berkarya dan berkeaktivitas. Selain itu, perlindungan hukum atas merek, terutama merek terkenal perlu diberikan mengingat, hak atas merek tersebut merupakan hak kebendaan tidak

berwujud yang diberikan oleh hukum. Hak kebendaan dimaksud dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Apabila ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, maka pemilik hak tersebut dapat mempertahankan-
kannya.

Di dalam UU Merek pengaturan perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang diberikan yaitu bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif disini ialah perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek yang mana berkaitan dengan pendaftaran merek tersebut. Perlindungan terhadap merek terkenal terdapat pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa permohonan ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, sedangkan Pasal 21 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pemilik terkenal akan memperoleh perlindungan.

Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan yang diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak merek. Dalam Pasal 83 ayat (1) UU Merek, memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya

²² Eddhie Praptono, 'Penerapan Prinsip GATT Dalam Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia' (2009) 43 Cermin 1, 4.

atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan tersebut juga bisa diajukan oleh pemilik merek terkenal.

Merujuk pada kasus penghapusan merek IKEA milik IKEA Internasional yang dikarenakan tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut menurut penulis hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Penghapusan dilakukan karena adanya gugatan dari pihak ketiga, yaitu PT. Ratania Khatulistiwa. Dalam gugatan tersebut didasarkan pada hasil *survey market* yang menyatakan bahwa produk merek IKEA milik IKEA Internasional untuk kelas barang 20 dan kelas barang 21 tidak pernah dijual atau diedarkan di toko furnitur di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu PT. Ratania Khatulistiwa mendaftarkan merek IKEA miliknya pada 20 Desember 2013. PT. Ratania Khatulistiwa menilai IKEA Internasional yang mengantongi sertifikat merek tertanggal 9 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2010 dinilai tidak menggunakan mereknya selama tiga 3 tahun berturut-turut. Namun kenyataannya kelas 20 dan kelas 21 dijual melalui online di internet.

Dalam kasus merek IKEA, penulis sependapat dengan *dissenting opinion*, yang menyatakan bahwa merek IKEA milik IKEA Internasional merupakan merek terkenal sehingga tidak terdapat alasan untuk dapat menghapus merek tersebut. Berdasarkan Pasal yang digunakan oleh PT. Ratania Khatulistiwa ialah Pasal 61 ayat (2) huruf a UU Merek tidak dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan apakah ketentuan merek yang dimaksud berlaku sama untuk semua

merek atau ketentuan tersebut tidak berlaku untuk merek terkenal. Hal ini masih menjadi persoalan dalam menentukan suatu putusan apabila terjadi sengketa, dikarenakan sampai saat ini pemerintah belum membuat Peraturan Pemerintah yang membahas tentang merek terkenal secara lebih rinci. Majelis hakim seharusnya juga mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, bahwa IKEA Internasional telah memiliki toko resmi IKEA yang cukup besar berada di Alam Sutera. Dalam melakukan *survey market* majelis hakim seharusnya tidak hanya melihat perdagangan dalam pasar konvensional saja artinya penjualan barang dan jasa dalam bentuk fisik. Selama peredaran perdagangan barang dan jasa yang tidak hanya dalam kegiatan perdagangan fisik saja tetapi *survey market* juga bisa dilakukan dengan cara yang lain seperti melalui online. Belum adanya PP yang membahas tentang merek terkenal secara lebih rinci, Indonesia seharusnya ikut serta melindungi merek IKEA milik IKEA Internasional dikarenakan keikutsertaan Indonesia menjadi anggota dari *TRIPs Agreement* dan merujuk dari fakta-fakta yang ada, majelis hakim mempunyai kekuatan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada sesuai kaidah dalam hukum merek.

Berdasarkan ketentuan perlin-dungan merek dalam *TRIPs Agreement* menyebutkan bahwa jika penggunaan dipersyaratkan untuk memelihara suatu pendaftaran yang mungkin dibatalkan dikarenakan tidak digunakan (*non use*) dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut, kecuali ada alasan yang sah berdasarkan adanya halangan, seperti pembatasan impor. Dari ketentuan *TRIPs* tersebut larangan impor menjadi salah satu

alasan, lalu diadopsi di Indonesia tidak menjadi alasan, berarti tidak digunakan itu tidak terbatas pada tidak digunakan di satu wilayah, bisa jadi masih digunakan di satu wilayah yang lain. Dikarenakan di setiap negara pengaturan tentang merek berbeda-beda. Apabila terdapat penghapusan suatu merek karena tidak digunakan itu hanya sebatas dimana merek tersebut tidak digunakan. Jika ingin dihapus di negara lainnya, maka harus memohonkan di negara yang ingin dihapuskan.

Hukum dari perlindungan hukum terhadap merek terkenal adalah dalam pendaftarannya. Merek terkenal yang tidak didaftarkan saja mendapat perlindungan. Merek terkenal berhak mendapat perlindungan hukum meskipun belum didaftar disuatu negara.²³ Dengan demikian, sebenarnya merek terkenal memperoleh perlindungan hukum khusus yang lebih luas cakupannya dibandingkan dengan merek pada umumnya.²⁴ Pada hakikatnya, perlindungan tersebut ditujukan terhadap *goodwill* atau reputasi yang melekat pada suatu merek karena proses/upaya untuk menghasilkan/memperoleh *goodwill* tersebut yang sebenarnya secara hukum patut untuk dihargai.²⁵ Apabila di suatu negara terdapat merek yang tidak didaftarkan tetapi karena mempunyai adjektif terkenal, otomatis sudah mempunyai *goodwill* yang tinggi lalu ada orang lain yang memakai, maka pemilik merek tersebut bisa menggugat. Pihak yang memakai tersebut hanya ingin membonceng reputasi merek yang sudah terkenal di dalam masyarakat. Tinda-

kan membonceng reputasi merek pihak lain tanpa izin dari yang bersangkutan adalah tindakan yang bertentangan dengan asas/kaidah hukum yang berlaku.

Dalam kasus merek IKEA yang dihapus karena tidak digunakan 3 tahun berturut-turut, namun keistimewaan dari merek tersebut tidak hilang, dikarenakan eksistensi dari merek terkenal tersebut. Putusan MA hanya menghapus merek-merek terdaftar milik IKEA Internasional yang di kelas barang 20 dan 21 saja. Putusan tersebut sama sekali tidak mengalihkan hak dan kepemilikan atas merek-merek IKEA yang di hapus tadi ke PT. Ratania Khatulistiwa. Sebagai informasi, IKEA Internasional telah melakukan pendaftaran kembali merek IKEA pada 2012 untuk kelas barang 20 dan 21 dan telah terdaftar pada 2014. Hal ini berarti bahwa penghapusan merek IKEA berdasarkan putusan MA tersebut sesungguhnya tidak berdampak apapun terhadap hak eksklusif IKEA Internasional atas merek-merek IKEA di kelas 20 dan 21, dikarenakan IKEA masih memiliki pendaftaran merek di kedua kelas barang tersebut.

PENUTUP

Pertimbangan majelis hakim MA dalam Putusan No. 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang membenarkan *judex facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan penerapan Pasal 61 ayat (2) huruf a UU Merek, yang mengatur tentang ketentuan penghapusan merek terdaftar. Merek IKEA telah

²³ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs* (Alumni 2011) 152.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

terbukti digunakan dalam perdagangan barang kelas 20 dan 21 sehingga tidak memenuhi unsur untuk dihapuskan. Pada dasarnya penghapusan merek hanya karena merek tersebut tidak digunakan. Tidak digunakannya suatu merek tidak otomatis menghapus merek dari Daftar Umum Merek melainkan harus adanya permohonan terlebih dahulu. Di setiap negara pengaturan tentang merek berbeda, apabila tidak digunakan di suatu negara belum tentu tidak digunakan juga pada negara lainnya. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap merek terkenal berbeda dengan merek biasa pada umumnya. Apabila merek terkenal dihapuskan, tetapi perlindungan terhadap merek terkenal tidak hilang. Hal ini didasarkan pada reputasi atau *goodwill* terhadap suatu merek karena upaya yang tidak sedikit untuk memperolehnya.

Jika masyarakat hendak menggunakan suatu merek, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memperhatikan tanda apakah merek tersebut merek terkenal yang didaftarkan atau tidak didaftarkan, sekalipun tidak didaftarkan di Indonesia atau karena eksistensinya merek terkenal tidak hilang setelah dihapuskan. Selain itu, pemilik merek terkenal diharapkan memiliki kesadaran, berkaitan dengan penggunaan dari merek terkenal tersebut yang bisa jadi digunakan di tempat lain. Oleh karena itu jika memang tidak ingin menggunakan mereknya agar mengajukan permohonan untuk menghapusnya.

Dalam hal terjadi sengketa yang berkaitan dengan merek terkenal, hakim dalam memberikan pertimbangan saat memutus perkara perlu memperhatikan penafsiran yang lebih luas agar tercapai keadilan dalam

putusan-putusannya meskipun di dalam UU Merek belum dibuat ketentuan yang lebih jelas mengenai merek terkenal. Ada hal lain yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya sengketa merek terkenal, yaitu kantor pendaftaran merek perlu lebih cermat sebelum mengabulkan pendaftaran pedoman merek di Indonesia. Perlu mengecek ada tidaknya persamaan dengan merek terkenal, bagi yang terdaftar maupun tidak terdaftar di Indonesia. Apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut memiliki persamaan dengan merek terkenal, maka harus menolak permohonan pendaftaran merek tersebut.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Gautama G dan Winata R, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs)* (Citra Aditya Bakti 1997).
- Gunawati A, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Alumni 2015).
- Harahap Y, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992* (Citra Aditya Bakti 1996).
- Jened R, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi* (Kencana 2015).
- Kesowo B, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia* (Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanpa Tahun).

Kurnia Titon S, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs* (Alumni 2011).

Kurnia Titon S, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs* (Alumni 2011).

Priapantja CC, *Hak Kekayaan Intelektual Masa Depan* (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003).

Rezki D, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Dihubungkan Dengan TRIPs-WTO* (Alumni 2009).

Rizaldi J, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang* (Alumni 2009).

Saidin OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (cet. ke-4, PT. Rajagrafindo Persada 2004) .

Supramono G, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesi* (Rineka Cipta 2008).

Wauran I, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual* (Tisara Grafika 2017).

Artikel Jurnal

Praptono E, 'Penerapan Prinsip GATT Dalam Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia' (2009) 43 *Cermin*.

Website

HKI, *Merek Tiga Dimensi: Menengok Kasus Kit Kat di Eropa* <<http://www.hki.co.id/artikel>> diakses 18 November 2017.

Putusan Pengadilan

Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha vs Direktorat Merek, Nomor: 03/Merek/2001/PN.Niaga.JKT.PST, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Inter Ikea System B.V (Ikea Internasional), Nomor 264K/PDT. SUS-HKI/2015, Mahkamah Agung, 12 Mei 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

